

特許法改正のポイント ～令和元年改正～

INPIT 長野県知財総合支援窓口 小沢 益也

令和元年5月に「特許法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。前回2月号では意匠法の改正についてご紹介しましたが、今回は特許法改正のポイントをご紹介します。

改正点

- ① 査証制度の創設 ・ ・ ・ 専門家による現地調査
- ② 損害賠償額算定方法の見直し ・ ・ ・ 権利者の生産・販売能力を超える額を超える部分の損害を認定

1 改正の背景

特許訴訟では、特許侵害を受けた事業者側が特許侵害の事実を立証しなければなりません。特に、製法特許が侵害された場合、証拠収集は非常に困難になると考えられます。

また、現行法では、特許訴訟における損害賠償の額は、事業者の生産・販売能力の範囲でしか認められないことになっています。それ故、大手企業が自社の特許を使って不正に多額の利益を得たとしても、自社で同じように生産・販売するだけの能力がない場合には、相手が得た利益を全額損害として請求することはできず、事業者にとっては納得のいかないものでした。

今回の改正では、特許侵害を受けた事業者が証拠を集め易くするために「査証制度」を創設し、さらに、事業者が自社の生産・販売能力を超える額の請求を可能にするように、損害賠償額の算定方法を見直すことになりました。

「侵害した者勝ち」にならないように配慮が必要

2 特許訴訟における本改正の位置づけ



3 査証制度（証拠収集手続の強化）

【§ 特許法第105条の2等関係】

査証制度は、裁判所が中立公正な専門家を選定し、侵害が疑われる者の施設へ立ち入って現地調査をし、証拠を集めて、その結果を裁判所に報告する制度のことです。

査証を実施してもらうためには、以下の4条件をすべて満たす必要があります。

- ① 侵害行為の立証に必要であること
- ② 特許権侵害の蓋然性があること
- ③ 他の手段では証拠を十分に収集できないこと
- ④ 相手方に過度な負担がかからないこと

4 損害賠償算定方法の見直し

【§特許法第102条関係】

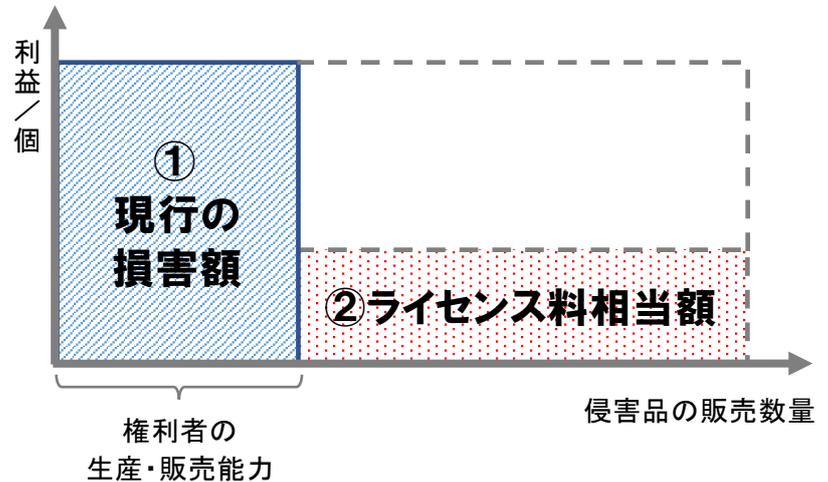
1) 権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定

侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できるようになります。

現行法においても、ライセンス料相当額を請求できる旨の規定はありますが、①事業者の生産・販売能力の範囲内での損害額の請求と②ライセンス料相当額の請求とは、どちらか一方しかできないとされています。

そのため、事業者は自社の技術力や生産・販売能力を考慮したうえで、いずれかの請求を選択するほかなく、十分な損害賠償を受けることができない可能性があります。

そこで、今回の改正により2つの金額(①+②)を併せて請求できるようになり、事業者(特に中小・ベンチャー企業)は従来よりも多くの額の損害賠償を請求できるようになります。



2) ライセンス料相当額の増額

ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨が条文(§102条第4項)に明記されました。

この該規定により、具体的には、ライセンス料相当額の算定において、①特許権侵害の事実、②特許権者の許諾機会の喪失、③侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したことといった訴訟当事者間の具体的事情を考慮することができることとなります。

なお、実用新案法第29条、意匠法第39条、商標法第38条においても同様に改正されます。

■ 改正特許法は、2020年4月1日から施行されます。

詳しい情報はコチラ



特許法等の一部を改正する法律
(令和元年5月17日法律第3号)

INPIT 長野県知財総合支援窓口

長野窓口

長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階
TEL:026-228-5559

岡谷窓口

岡谷市長地片間町1-3-1 長野県工業技術総合センター1階
TEL:0266-23-4170